

MARIA PAOLA MANTOVANI\*

## *La tutela dei segni distintivi in internet\*\**

*Sommario:* 1. Lo sviluppo dei diritti della proprietà intellettuale in *internet*. – 2. Le funzioni del marchio: profili evolutivi. – 3. Il marchio come strumento comunicativo e di *marketing*. – 4. La tutela dei segni distintivi in *internet*. – 5. Il *domain name*: fondamento e disciplina di tutela.

### *1. Lo sviluppo dei diritti della proprietà intellettuale in internet*

Lo studio del diritto della proprietà intellettuale rappresenta, attualmente, un passaggio cruciale della riflessione scientifica, ed è «il cuore stesso dello sviluppo del mondo»<sup>1</sup>, in quanto spesso precede le linee di tendenza e i cambiamenti che, nell'epoca della *new economy*, sono sempre più intensi e rapidi<sup>2</sup>.

---

\* Dottore di ricerca in Diritto privato comparato.

\*\* Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del *double blind peer-review*.

<sup>1</sup> C. GALLI, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 105 ss., secondo cui, probabilmente, «il punto di svolta di questa evoluzione è rappresentato dal TRIPs Agreement (*Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), adottato a Marrakech nel 1994 contestualmente all'adozione del *World Trade Organization*». Già presagiva la profonda e rapida evoluzione del diritto industriale: G. GHIDINI, *Prospettive «protezioniste» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, p. 73 ss.: «nel secondo dopoguerra - e con particolare intensità nell'ultimo trentennio - il diritto industriale ha sperimentato, su scala internazionale, una profonda evoluzione, tuttora in corso, rispetto al modello classico, nato con la prima rivoluzione industriale e sostanzialmente conservato sino alle soglie dell'attuale - contrassegnata, sul piano produttivo, dal rilievo assunto da nuove tecnologie, in particolare quello dell'informatica e delle c.d. biotecnologie; e, sul piano commerciale, dal rilievo assunto dal fenomeno pubblicitario nella circolazione dei beni di consumo».

<sup>2</sup> G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 5 ss., secondo cui «la straordinaria ricchezza delle regole e dei principi che fanno del diritto industriale un diritto speciale, certamente fra i più dotati di coerenza interna e di preordinazione funzionale rispetto all'attuazione dell'economia di mercato, non conduce di certo ad una totale autosufficienza perché esso è e rimane un «diritto secondo» da ricondurre pur sempre al «primo» costituito dalla generale disciplina dei rapporti privatistici».

Costituisce un dato ormai acquisito, come, nell'era presente, il luogo privilegiato delle relazioni e degli scambi commerciali non sia più esclusivamente quello del mondo reale, ma sia sempre più filtrato dal mondo di *internet*<sup>3</sup>.

In tale prospettiva, il rapporto tra *internet* e diritti della proprietà intellettuale presenta aspetti di notevole interesse, anche alla luce della progressiva attenzione riservata al tema della tutela dei segni distintivi in *internet*.

La rete *internet* è frequentemente percepita dalle imprese come un'opportunità in termini di implementazione del proprio volume di affari, oltre che un'efficace mezzo comunicativo e conoscitivo<sup>4</sup>. La rapida e ponderosa evoluzione di *internet* non solo ha determinato la creazione di nuove occasioni per le aziende di pubblicizzazione dei prodotti e servizi ma, nel contempo, ha agevolato lo sviluppo di un mercato dei consumi telematico<sup>5</sup>.

Tale stato di cose incide, inevitabilmente, sui comportamenti dei consumatori, sempre più inclini ad utilizzare le nuove tecnologie per la conclusione delle transazioni commerciali, si pensi all'emersione e alla rapida diffusione del fenomeno degli acquisti *on line*<sup>6</sup>, nonché sull'agire imprenditoriale, ove è sempre più diffusa la tendenza ad utilizzare la tecnologia di *internet* sia a scopo di comunicazione che pubblicitario, al fine di far conoscere e

---

<sup>3</sup> In generale, G. PASCUZZI, *Internet*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Agg., Torino, 2000, p. 225 ss.; V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'internet*, in *Dir. inf.*, 2000, p. 271 ss.; C. GALLI, *I diritti IP nel mercato globale e nella nuova economia digitale: le ragioni di un Convegno*, in *Dir. ind.*, 2015, p. 105 ss., secondo cui l'evoluzione della rete *Internet* «se da un lato costituisce una delle manifestazioni più evidenti e clamorose della nuova economia digitale, con cui le imprese di tutti i settori devono fare i conti, dall'altro pone anche una serie di problemi completamente nuovi, che comportano l'interazione di discipline diverse ed anche la necessità di confrontare ed integrare le competenze dei giuristi e dei consulenti in proprietà industriale».

<sup>4</sup> A. FRIGNANI e A. SONNATI, *La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il regolamento 330/2010: i giudici hanno compreso l'economia di internet?*, in *Dir. comm. int.*, 2016, p. 665 ss.

<sup>5</sup> Ne deriva la natura sempre più internazionale e globale della riflessione in tema di diritti della proprietà intellettuale, anche alla luce della rapida evoluzione del fenomeno *internet*. G. FLORIDIA, *La disciplina del "Made in Italy": analisi e prospettive*, in *Dir. ind.*, 2010, p. 338 ss., avverte come «la globalizzazione ha comportato la crescente integrazione ed interdipendenza delle economie nazionali le quali, negli ultimi vent'anni, si sono progressivamente evolute passando da mercati protetti a mercati aperti».

<sup>6</sup> M. PENNASILICO, *La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione*, in *Dir. inf.*, 2004, p. 805 ss., secondo cui «il contratto, quale raffinata tecnica di circolazione della ricchezza, si apre necessariamente agli strumenti informatici, alla c.d. multimedialità e, in particolare, al nuovo spazio "cibernetico" offerto da *Internet*, la Rete globale di reti di telecomunicazioni, in grado di agevolare enormemente le negoziazioni, connettendo in "tempo reale" più *computers* tra loro, annullando le distanze e riducendo al minimo i costi»; altresì, R. FAVALE, *La conclusione del contratto telematico*, in *Giur. merito*, 2013, p. 2553 ss.

dare visibilità ai beni e servizi offerti, oltre che, naturalmente, a scopo di allocazione e vendita dei prodotti medesimi<sup>7</sup>.

L'aumento esponenziale di *internet*<sup>8</sup>, assume rilievo anche in termini di rapporti tra consumatore e mercato<sup>9</sup>. «Poiché mercato e consumatore fanno riferimento ad un binomio inscindibile, nel senso che la piena attuazione del primo presuppone necessariamente una adeguata e uniforme protezione del secondo, come dei soggetti deboli che in esso operano, appare evidente che maggiore è la uniformazione delle regole, più ampia è la possibilità che gli interessi in gioco trovino soddisfacimento»<sup>10</sup>.

Allo stato attuale, tenuto conto della sempre maggiore complessità e delle peculiarità che interessano la rete<sup>11</sup>, il fulcro del dibattito dottrinale si è incentrato sull'opportunità di favorire un'eteroregolamentazione o un'autoregolamentazione per governare il complesso mondo di *internet*<sup>12</sup> e degli acquisti *on line*.

---

<sup>7</sup> A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico, tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 540.

<sup>8</sup> G. SMORTO, *Reputazione, fiducia e mercati*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, pp. 199, spec. 200, secondo cui l'avvento e il rapido evolversi del fenomeno *internet*, collegato all'assenza di un quadro di regole condivise, specie riferite alle nuove sfide che il fenomeno di *internet* pone, e in assenza di strumenti che garantiscano l'attuazione di una tutela *ex post*, ha condotto taluni, non senza riserve, a propiziare l'adozione di un sistema basato su meccanismi di monitoraggio *ex ante*. In tale prospettiva, sulla scorta di studi effettuati nel modello nordamericano, si discute dei sistemi c.d. reputazionali, basati su *rating e feedback*, da parte dei privati, quali «strumenti di verifica preventiva della reputazione, in modo da stabilire la credibilità del singolo e contenerne i rischi di inadempimento», per alleviare i problemi legati all'assenza di fiducia, specie negli acquisti effettuati mediante l'uso di *internet*. Recentemente è stato sollevato il problema relativo all'affermarsi di un'architettura di *Internet* in cui è difficile garantire il rispetto del principio di accessibilità, inclusività e partecipazione. In argomento, R. PETRUSO, *Responsabilità degli intermediari di internet e nuovi obblighi di conformazione: robo-takedown, policy of termination, notice and take steps*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 451 ss.

<sup>9</sup> Fondamentali, in una prospettiva generale, le osservazioni di S. CASSESE, *Stato in trasformazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, p. 331, secondo cui «territorio e confini si indeboliscono. Le comunicazioni superano i territori e non possono essere tenute completamente sotto controllo dagli Stati (Internet), alcuni beni e servizi circolano liberamente grazie al mutuo riconoscimento, il potere di regolazione si distacca da uno specifico territorio».

<sup>10</sup> M. ASTONE, *Diritti dei consumatori e obblighi di informazione tra direttiva 25-10-2011 n. 83 e d. lgs. 21-2-2104 n. 24. Ambito applicativo: i contratti standard e i servizi di assistenza legale*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 671.

<sup>11</sup> V. ZENO ZENCOVICH e F. MEZZANOTTE, *Le reti della conoscenza: dall'economia al diritto*, in *Dir. inf.*, 2008, p. 141 ss., secondo cui i «c.d. *intellectual property rights* sono forme di monopolio legale sulla conoscenza che assicurano un innalzamento del livello di escludibilità, così garantendo alle imprese la possibilità di internalizzare i benefici derivanti dalla propria attività innovativa. L'individuazione di regimi di privativa attraverso la disciplina della proprietà intellettuale o industriale assolve quindi una funzione di carattere incentivante e transattivo: il diritto di esclusiva conferito all'innovatore permette la moltiplicazione degli investimenti e delle relazioni giuridiche aventi ad oggetto la conoscenza, e ne assicura lo scambio al prezzo determinato *ex ante* dal detentore».

<sup>12</sup> F. ASTONE, *L'enforcement privato in Italia*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2014, p. 59 ss., precisa che «i fenomeni di autoregolamentazione hanno avuto, quantomeno da due decenni a questa parte, grande sviluppo;

Così, è stato rilevato come sia fondamentale, da un lato, non frustrare l'autonomia dei consumatori<sup>13</sup> e degli utenti attraverso un intervento regolatorio eccessivamente pervasivo<sup>14</sup> e, dall'altro, come sia necessario superare la diffidenza dei consumatori nei confronti delle transazioni *on line*<sup>15</sup>.

Sulla scorta dei rilievi formulati, le ragioni che fanno di *internet* un contesto particolarmente orientato verso l'autoregolazione possono facilmente intravedersi nel fatto che la rete *internet* tende, per sua natura, a non avere confini geografici e fisici e, dunque, appare difficile applicare una disciplina di matrice statale, oltre alle evidenti difficoltà in ordine all'individuazione della disciplina stessa<sup>16</sup>.

## 2. *Le funzioni del marchio: profili evolutivi*

Il presente contributo intende compiere una riflessione tesa, in particolar modo, ad approfondire il tema dell'uso dei segni distintivi in *internet*, mettendo in rilievo la progressiva valenza comunicativa e commerciale, oltre che distintiva, del marchio<sup>17</sup>, sia nel mondo reale

---

correlativamente, si è iniziato a parlare di crisi degli stati nazionali e progressiva privatizzazione del diritto. [...] Storicamente, questi processi sono ricollegati alla globalizzazione dell'economia e quindi al grado di sempre maggiore integrazione tra sistemi giuridici che, per il solo fatto di essere fondati su base territoriale, sono apparsi inadeguati. Le difficoltà legate agli interventi legislativi statali o sovranazionali sono, anche a voler prescindere dalla crisi della politica, ugualmente evidenti in punto di tempi, costi e, non da ultimo, di tecnica normativa. È per questo insieme di ragioni che, sul piano del diritto sostanziale, i modelli di regolamentazione di provenienza non statale (si pensi ai Principi Unidroit, ai Principi Lando e ad altre raccolte di questa natura) hanno ricevuto una crescente attenzione».

<sup>13</sup> Per G. SMORTO, *Autonomia contrattuale e tutela dei consumatori. Una riflessione di analisi economica*, in *Contratti*, 2008, p. 733, «qualche dubbio sulla centralità di un diritto uniforme dei contratti per la promozione di un mercato unico, dunque, resta».

<sup>14</sup> F. CAFAGGI, *Il diritto dei contratti nei mercati regolati: ripensare il rapporto fra parte generale e parte speciale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 298.

<sup>15</sup> C. GALLI, *La revisione del Codice della proprietà industriale: da un'impostazione «proprietaria» a un approccio market oriented*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 277, secondo cui il nuovo Codice della proprietà industriale è caratterizzato da «un approccio realistico che tende a commisurare la protezione dei diritti della proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato e, prima ancora, nel “mondo della vita”, delineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e concorrenza, che si distacca decisamente dall'impostazione “proprietaria” a cui la Relazione al testo originario del Codice dichiarava di ispirarsi».

<sup>16</sup> G. PASCUZZI, *Il diritto nell'era digitale*, Bologna, 2010, p. 278.

<sup>17</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione-Creatività-Informazione. Dinamiche conflittuali, esperienze di condivisione*, 3ª ed., Milano, 2015, p. 309, secondo cui è consustanziale alla disciplina dei segni distintivi, la «tutela della funzione distintiva del marchio, la quale, a presidio della trasparenza del mercato minacciata da confusioni [...], consente al titolare di vietare a terzi non autorizzati l'uso di segni uguali o simili al suo ove appunto ciò determini rischi di equivoci identitari».

che in quello di *internet*. Ulteriore profilo di indagine investe il tema del *domain name* che ha assunto una rilevanza giuridica ed economica assimilabile a quella del marchio<sup>18</sup>.

Le nuove prospettive dischiuse dal commercio elettronico hanno condotto ad interrogarsi sul rapporto esistente fra marchio, inteso come segno materialmente apposto su un prodotto, e gli altri segni distintivi, i cc.d. nomi a dominio che nelle offerte *on line*, frequentemente corrispondono ai primi. Da ciò discende che il segno che contraddistingue un sito può frequentemente assumere rilievo come segno distintivo d'impresa.

I *domain names*, concepiti inizialmente come strumenti per agevolare la memorizzazione degli indirizzi in *internet*, hanno progressivamente assunto una valenza distintiva<sup>19</sup> e identificativa<sup>20</sup>. In termini diversi, anche dietro a un *domain name*, come rispetto ad un marchio, c'è sempre un segno distintivo.

Alla luce dell'itinerario delineato, particolare attenzione riveste la questione fondata sulla valenza distintiva del marchio<sup>21</sup>, da intendersi come segno distintivo di beni o servizi prodotti o venduti dall'imprenditore. «Il codice non contiene una definizione di marchio, ma è possibile al riguardo fare riferimento alla normativa comunitaria. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2008/95/CE: “possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali

---

<sup>18</sup> Sul marchio, anche nella prospettiva di delinearne la genesi storica, M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio, ditta, insegna*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, p. 45. N. ABRIANI, *I segni distintivi. La tutela del marchio. Il giudizio di contraffazione*, in *Diritto industriale*, in *Tratt. dir. comm.* Cottino, II, Padova, 2001; C. GALLI, *Diritti IP e risarcimento dei danni: un rapporto difficile che sta cambiando*, in *Dir. ind.*, 2012, p. 105 ss.

<sup>19</sup> Secondo S. GALLI, *Lo pseudonimo artistico, individuale e collettivo: un'evoluzione nei suoi usi, e tutele ancora in discussione dopo mezzo secolo*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 246 ss., «ormai i marchi e i patronimici rinomati godono, in ogni settore, di grande protezione e che in situazioni limite si potrebbe essere indotti a stigmatizzare un eccesso di effetti della tutela quanto ai nomi a dominio (o *domain name*)».

<sup>20</sup> A. MAIETTA, *I segni distintivi nell'era internet*, in *Diritto dell'internet e delle nuove tecnologie telematiche*, in G. CASSANO e I.P. CIMINO (a cura di), Padova, 2009, p. 361, per i quali la questione circa la qualificazione giuridica dei *domain names* «ha ricevuto, a seconda dei casi, le risposte più svariate, essendo stato inquadrato il nome di dominio ora come semplice indirizzo telematico del sito a cui si riferisce, ora ritenendosi applicabile la disciplina sui segni distintivi, imprenditoriali [...] o solo personali». In argomento anche, G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti di esclusiva*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, p. 397; P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei nomi a dominio*, Milano, 2002.

<sup>21</sup> Sulla capacità distintiva, e sulla sua perdita dovuta alla variabilità nel tempo della percezione di un segno come marchio, G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 2013, p. 172 ss.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazione di origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Tratt. dir. priv. Un. eur.* Ajani e Benacchio, Torino, 2011, p. 30 ss.

segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»<sup>22</sup>.

In tal senso, vi è chi ha osservato che se non esistessero i marchi, e «chi acquista i beni sul mercato non avesse quindi modo di riferirli ad una specifica fonte, l'operatore economico razionale avrebbe buone ragioni per immettere sul mercato beni di qualità inferiore alla media»<sup>23</sup>.

Ne deriva la funzione identificativa e distintiva che il marchio svolge sul mercato, in quanto segno idoneo a contrassegnare, da parte dell'impresa, i beni messi in commercio, nonché la valenza comunicativa e attrattiva dello stesso, in quanto idoneo ad identificare e differenziare i beni e, di conseguenza, in un'ottica concorrenziale, orientare le scelte di acquisto, anche successive, da parte dei consumatori. Nel quadro del discorso si innesta la questione relativa al peso rivestito dalle informazioni circa le caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, in parte veicolate e trasmesse mediante la funzione distintiva del marchio, che diviene uno strumento fondamentale di comunicazione fra le imprese e i consumatori. In tale prospettiva, si può ritenere un dato ormai acquisito, nell'economia contemporanea, la natura comunicativa, oltre che di indicatore di provenienza, del marchio<sup>24</sup>.

In tal guisa, «un sistema informativo sviluppato favorisce scelte ponderate da parte dei consumatori e contemporaneamente fornisce alle imprese incentivi per innalzare la qualità e la gamma dei servizi offerti e agevolare un abbassamento dei prezzi, così da semplifi-

---

<sup>22</sup> S. LANDINI, *Tutela della proprietà intellettuale tra forma e sostanza. Ancora sul concetto di preuso in materia di marchi di fatto*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 379 ss., secondo cui «tra i prodotti tutelati dal codice della proprietà intellettuale rientrano i marchi e i segni distintivi. Il codice non contiene una definizione di marchio, ma è possibile al riguardo fare riferimento alla normativa comunitaria. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2008/95/CE: "possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"».

<sup>23</sup> G. RESTA, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, I, Torino, 2015, pp. 3, spec. 41, rileva che «in questa prospettiva l'istituto del marchio serve proprio a evitare il circolo vizioso che si è ora descritto e rimpiazzarlo con una sorta di "circolo virtuoso". Esso infatti consente di istituire una relazione fra certi prodotti e la specifica impresa da cui essi originano».

<sup>24</sup> Secondo C. GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 119 ss., la natura distintiva del marchio «in termini giuridici, si concreta da un lato nel diritto attribuito al titolare di un marchio di vietare a terzi ogni forma di agganciamento parassitario ai "messaggi" di cui ciascun singolo marchio è portatore, realizzata mediante l'uso di segni eguali o simili ad esso, e dall'altro nella previsione a carico del medesimo titolare, di un'articolata posizione di responsabilità in ordine alla rispondenza al vero di tali messaggi».

care l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti imprenditoriali ed aumentare la competizione»<sup>25</sup>.

### 3. Il marchio come strumento comunicativo e di marketing

Il mercato rappresenta il luogo in cui le imprese svolgono la propria attività, e solo attraverso l'osservanza delle regole che disciplinano il corretto funzionamento delle imprese nel mercato si può garantire la corretta operatività della disciplina della concorrenza<sup>26</sup>. Così, regolamentazione e concorrenza non si presentano come due elementi alternativi ma complementari<sup>27</sup>, nel senso di attribuire alla funzione regolativa uno strumento per favorire il corretto funzionamento della disciplina della concorrenza nei diversi ambiti e settori di mercato<sup>28</sup>.

In linea con tali premesse, è fondamentale mettere in evidenza la relazione funzionale che corre fra la tutela della proprietà intellettuale e la tutela del mercato concorrenziale<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> G. SMORTO, *Reputazione, fiducia e mercati*, cit., p. 201.

<sup>26</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 31, osserva, a proposito del diritto dei marchi che «anche in questa materia, e ancor più manifestamente, non è in gioco il profilo della mera conoscenza del bene immateriale, il marchio essendo, per definizione, pubblico vettore di informazione. [...] Si tratta quindi di conflitti di natura prettamente concorrenziale. Rispetto ai quali il carattere eminentemente privato del confronto non osta alla produzione di effetti incidenti su interessi d'ordine generale, come quello alla libertà di concorrenza, ovvero alla tutela della c.d. buona fede commerciale (cioè all'affidamento del pubblico dei consumatori)».

<sup>27</sup> Significativo della centralità della questione segnalata, è l'attenzione che la riflessione dottrinale ha riservato a tale profilo, in particolare all'individuazione della disciplina più idonea al corretto funzionamento del mercato, in tale direzione, V. BUONOCORE, *Contratto e mercato*, in *Giur. comm.*, 2007, I, p. 390: «orbene, l'intervento regolatore sul mercato generale ha come obiettivi generali, da un lato, quello di impedire che i fenomeni distorsivi della concorrenza [...] ledano il fondamentale principio della libertà di concorrenza fra le imprese in omaggio al precetto contenuto all'art. 41 Cost., e dall'altro, quello di tutelare una serie di diritti del consumatore in quanto acquirente o fruitori di prodotti».

<sup>28</sup> P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 103, secondo cui «la funzione del mercato si desume dagli stessi valori che, immanentemente, dall'interno, vincolano la libertà economica legittimandola come potere di rilevanza costituzionale. In questo consiste il nesso decisivo tra libertà di iniziativa economica e valori personalistici e solidaristici della Costituzione».

<sup>29</sup> G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, cit., p. 5 ss., secondo il quale va ricordato che una delle direttrici investe più specificamente le norme poste a disciplina della concorrenza, «nella duplice configurazione della disciplina della concorrenza sleale e della disciplina antitrust. La validità della proposta metodologica formulata originariamente da Ascarelli è stata confermata nei cinquant'anni successivi nei quali l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha sempre tenuto presente, ed anzi progressivamente enfatizzato, la relazione funzionale che intercorre fra la tutela della proprietà intellettuale e la tutela del mercato concorrenziale».

Da ciò discende la crescente esigenza di registrare un segno distintivo, resa ancora più forte dalla rapida evoluzione del fenomeno *internet*, al fine di elaborare un sistema di presidi e di tutele che garantiscano le imprese ed i fruitori di beni e servizi<sup>30</sup>.

Sulla scorta delle osservazioni formulate, non ci si può limitare a segnalare una generica funzione concorrenziale della proprietà intellettuale dovendosi, piuttosto, delineare il percorso che ha condotto a fondare lo stretto legame fra tutela dei segni distintivi e tutela del mercato concorrenziale<sup>31</sup>.

In tal senso, si pensi all'evoluzione della funzione distintiva del marchio passata dalla tutela in senso stretto del diritto all'identità e alla differenziazione nel mercato, alla tutela – ben più ampia – del marchio come strumento di *marketing*, «capace di incorporare importanti valori di avviamento, e perciò la tutela contro l'agganciamento e il parassitismo»<sup>32</sup>.

Come osservato, una delle funzioni essenziali svolte dal marchio è quella di favorire la concorrenzialità, in quanto il bene contrassegnato da un marchio che il consumatore, mediante l'atto di acquisto, ha preferito, costituisce una misura premiale per le imprese, e quindi consente al meccanismo concorrenziale di selezionare le iniziative imprenditoriali più virtuose ed efficienti<sup>33</sup>.

Dal punto di vista del consumatore, la circostanza che i beni e i servizi possano essere contraddistinti non solo dalla loro denominazione generica ma anche da un segno ulteriore, il marchio, può comportare benefici notevoli<sup>34</sup>, in quanto idoneo ad attrarre clientela e a captarne il consenso

<sup>30</sup> D. SCARPA, *Valore industriale dell'informazione societaria nel mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 71 ss.

<sup>31</sup> Oltre che intravedere nei segni distintivi uno strumento di tutela della concorrenza, è diffusa anche l'idea della stretta connessione funzionale tra proprietà intellettuale e impresa, in tal senso, M. LIBERTINI, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2014, p. 299 ss., secondo cui «la tutela della p.i. è dunque, in questa prospettiva, un capitolo della tutela della libertà d'impresa; è uno strumento di tutela della libertà d'impresa e della concorrenza dinamica nei mercati».

<sup>32</sup> G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, cit., p. 5. C. GALLI, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, cit., p. 105 ss., secondo cui al «sistema nel quale al diritto del titolare di vietare a terzi ogni forma di agganciamento parassitario ai “messaggi” di cui il suo marchio è portatore, fa da contraltare da parte sua di un'articolata posizione di responsabilità in ordine alla corrispondenza al vero di tali “messaggi”».

<sup>33</sup> G. RESTA, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., p. 45, approfondisce la questione circa la valutazione del marchio, e afferma che tale segno distintivo «soddisfa due serie di interessi individuali: quello dei consumatori, a reperire più agevolmente (o come anche si dice, a costi minori) i beni preferiti, e quello delle imprese di vedersi attribuiti i meriti che loro competono».

<sup>34</sup> G. RESTA, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., p. 3, secondo cui, così, «la presenza di un marchio consente, in molti casi, la marcata riduzione dei costi di ricerca del bene corrispondente ai desideri del sogget-



Ne deriva, il valore strumentale molto elevato che il marchio può acquisire nei rapporti commerciali, nonché in termini competitivi<sup>35</sup>, tanto da costituire un elemento fondamentale dell'avviamento e di strumento di creazione di valore per l'impresa<sup>36</sup>.

Costituisce, tuttavia, un elemento indefettibile connesso alla disciplina del marchio, affermarne la fondamentale funzione distintiva, e ciò nell'ottica di tutela tanto del consumatore, che ha diritto ad acquistare beni non contraffatti, quanto del titolare del marchio. In tal senso, particolarmente avvertito non solo a livello domestico<sup>37</sup>, è il problema della con-

---

to interessato all'acquisto: quando l'ordinamento assicuri che solo al titolare del marchio compete la scelta di decidere su quali beni apporre il segno, il potenziale acquirente potrà indirizzare la sua scelta. [...] E ciò significa, questa volta dal punto di vista del sistema economico nel suo complesso, che il marchio può anche dare un secondo contributo all'ottimalità allocativa, premiando le scelte di titolari del marchio gradite dal mercato e penalizzando quelle sgradite».

<sup>35</sup> Si veda G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pp. 348, spec. 355, secondo cui il marchio offre un vantaggio competitivo per i titolari, anche sul piano della «possibilità di riservarsi di sfruttare in futuro il *selling power* in settori non ancora investiti dall'attività dell'impresa (o gruppo)»; M.P. MANTOVANI, *Marchio e uso dei segni distintivi in Internet: fra etica del mercato e prospettive di responsabilizzazione delle imprese*, in *Costituzionalismo.it*, 2011, p. 1 ss., secondo cui «la funzione attrattiva del marchio connessa agli investimenti pubblicitari e di natura promozionale svolge, nell'attuale assetto economico-produttivo, un ruolo centrale in quanto apre la via al riconoscimento di un'autonomia tutela al valore commerciale del segno (c.d. *selling power* del marchio)».

<sup>36</sup> G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, p. 515, secondo cui il marchio, visto isolatamente, non presenta alcuna utilità ed in sé non ha alcun interesse.

<sup>37</sup> A livello di diritto comparato, interessante il problema della contraffazione del marchio, in modo particolare nel sistema giuridico cinese: D. SARTI, *La registrazione dei marchi di forma in Cina*, in *Dir. ind.*, 2014, p. 245 ss., secondo cui l'esperienza cinese pur se, *prima facie*, non è costruita in modo sostanzialmente diverso rispetto agli schemi giuridici tradizionali dell'esperienza europea, in particolare il diritto cinese appare ispirato proprio alla direttiva marchi, anche se, «ad una più attenta lettura, emergono nell'esperienza cinese alcuni spunti “eccentrici” rispetto all'esperienza tradizionale dell'UE. In particolare, la tradizionale prospettiva europea appare in via generale ispirata a criteri di valutazione della contraffazione tendenzialmente rigidi, che non lasciano spazio ad una comparazione degli interessi in gioco. [...] La prospettiva cinese lascia invece trasparire valutazioni più articolate». Per C. GALLI e A. FRATTI, *La contraffazione dei segni distintivi registrati e non registrati in Cina: la lunga marcia dalla tutela contro la confondibilità a quella contro il parassitismo*, in *Dir. ind.*, 2014, p. 219 ss., «anche in Cina il marchio da “carta di identità” del prodotto e dell'impresa inizia sempre più ad essere percepito dai consumatori, e seppur con più fatica, anche dalle autorità amministrative e giudiziarie, come vero e proprio strumento di comunicazione e quindi come veicolo di un messaggio complesso che non si limita alla sola indicazione di una determinata origine imprenditoriale di un prodotto o servizio, ma trasmette sensazioni, valori, conoscenze, idee di cui diventa il simbolo». Per un'analisi del percorso giurisprudenziale nel modello giuridico cinese, A. FRATTI, *La cultura del falso in Cina: un'analisi comparativa della parodia del marchio in Cina, negli Stati Uniti e in Italia*, in *Dir. ind.*, 2013, p. 551 ss.; A. CARPI, *La disciplina di marchi, brevetti e diritto d'autore in Cina nel ventennale dei Trips*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 1435 ss., che rileva come «dall'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio sono trascorsi 13 anni. In questo lasso temporale il diritto cinese delle privative industriali ha conosciuto una profonda e continua trasformazione, sia con riferimento alle specifiche discipline dettate in materia, sia in relazione alle dinamiche di *legal process* che incidono sulle suddette discipline, sul fronte dell'applicazione normativa». L. HO, *L'enforcement in Cina contro le violazioni del diritto sul design*, in *Dir. ind.*, 2014, p. 273 ss.; F. CALDA, *Giurisprudenza italiana e cinese in materia di imitazione delle forme*, in *Dir. ind.*, 2016, p. 24 ss.

traffazione<sup>38</sup>, quale caso tipico di violazione del diritto di marchio, in quanto il contraffattore usa il marchio registrato da un'impresa concorrente od un segno ad esso assai simile per beni dello stesso genere.

Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza, il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come *domain name*, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi<sup>39</sup>.

Fondamentale, in tale ottica, è la funzione che i segni distintivi assolvono, in particolare modo nel rapporto fra l'imprenditore e la massa dei consumatori<sup>40</sup>. «Essi sono, secondo una formula corrente dei "collettori di clientela": permettono ai consumatori di identificare e distinguere, fra loro, i diversi imprenditori, le loro rispettive aziende e i loro rispettivi prodotti, garantiscono così all'imprenditore di godere, con esclusione degli altri, del proprio successo imprenditoriale»<sup>41</sup>.

In tale prospettiva, alla luce dei profondi mutamenti dei modelli dell'agire imprenditoriale, oggi molto distanti dall'economia di tipo artigianale, è fondamentale per l'impresa che i propri prodotti divengano o restino oggetto di scelte preferenziali dei consumatori, e dunque, in tale prospettiva, è necessario evitare, attraverso un codice identitario – il marchio – che quei prodotti possano essere confusi con prodotti di altre imprese concorrenti. Ne consegue che il marchio assurge ad una funzione di identificazione dell'impresa e dei prodotti e servizi offerti nel mercato, oltre che, come rilevato, svolge una funzione informativa e, non da ultimo, anche ad una finalità di natura merceologica e di *marketing* commerciale.

<sup>38</sup> M. RICOLFI, *La tutela del marchio*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Torino, 2016, p. 132, osserva che «la legge riserva al titolare del marchio il diritto di vietare come anche di consentire l'uso del suo marchio (artt. 20 c.p.i. [...]), in presenza del consenso del titolare del marchio l'uso del segno da parte di un terzo non può qualificarsi come contraffattorio».

<sup>39</sup> Secondo Cass., 13 marzo 2009, n. 10218, in *www.dejure.it*, «l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando, non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità. Tali giudizi, infatti, non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta "confondibilità tra imprese"». Recentemente, Cass., 18 agosto 2017, 20189, in *www.dejure.it*.

<sup>40</sup> G. GHIDINI e G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi dotati di rinomanza*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 69 ss., secondo cui è da «criticare la recente ripetuta affermazione della Corte di giustizia europea circa una funzione di "investimento" (talora sovrapposta ad una "pubblicitaria") della tutela dei marchi rinomati: funzione che si aggiungerebbe, con proprio giuridico rilievo, a quella distintiva».

<sup>41</sup> F. GALGANO, *Diritto privato*, 15ª ed., Padova, 2010, p. 240.

#### 4. La tutela dei segni distintivi in internet

Particolare interesse suscita la questione relativa alla tutela dei segni distintivi all'interno della rete *internet*, quasi a suggerire il profilarsi «di regole che aspirano ad un'applicazione insensibile alle frontiere (come la *lex mercatoria* e, per quanto qui più interessa, la c.d. *lex mediatica*)»<sup>42</sup>.

«Posto che la rete è presente in ogni luogo e in nessun luogo specificamente»<sup>43</sup>, fondamentale rilievo assume, nel quadro del discorso, il c.d. principio di territorialità<sup>44</sup>, quale regola che determina l'ambito di applicazione – *ratione loci* – di una legge<sup>45</sup>.

Tale principio<sup>46</sup>, si riferisce all'effetto estensivo della tutela del marchio entro i confini dell'ordinamento giuridico cui il segno distintivo afferisce, e muove dal postulato della natura territoriale del diritto di marchio<sup>47</sup>.

La finalità precipua del principio di territorialità è di dirimere eventuali conflitti che possano sorgere, in relazione a fattispecie che abbiano punti di contatto con più ordinamenti, in quanto tale principio fissa i criteri in base ai quali viene fatta la scelta della legge applicabile, sia essa italiana o straniera, e «in questo caso la individua con riferimento al Paese in cui avviene l'uso del bene immateriale per il quale viene richiesta la protezione»<sup>48</sup>.

Tale principio, tuttavia, non è esente da critiche, sulla scorta di argomentazioni fondate sul rischio di possibili effetti anticompetitivi, alla luce della dimensione sempre più globalizzata dell'economia e dei flussi commerciali<sup>49</sup>.

---

<sup>42</sup> R. ROMANO e P. SPADA, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Torino, 2016, p. 44.

<sup>43</sup> G. RESTA, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., p. 32.

<sup>44</sup> N. BOSCHIERO, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti e giurisdizione*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2007, p. 34 ss.

<sup>45</sup> R. SACCO, *La diversità nel diritto (a proposito dei problemi di unificazione)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 16, secondo cui «è molto facile enumerare le ragioni che sono a favore dell'unificazione e dell'uniformazione. I conflitti di diritto (tra ordinamenti nazionali) ostacolano, senza dubbio, gli scambi».

<sup>46</sup> P. SPADA, *Il paradigma proprietario e la protezione giuridica dell'innovazione e della nomenclatura commerciale*, in *Dir. ind.*, 2007, pp. 269 ss., spec. 271, osserva che «quando l'art. 54, L. n. 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato) dispone che “i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione” compendia nel sintagma un foltissimo materiale normativo, perimetrato grazie ad una ormai remota concettualizzazione (invenzioni, opere artistiche e letterarie, segni distintivi e oltre) e pone una norma di selezione territoriale della regola di giudizio applicabile a tutte le liti rilevanti per quel materiale normativo».

<sup>47</sup> R. ROMANO e P. SPADA, *Parte generale*, cit., p. 45, secondo cui «a questa territorialità si lascia ricondurre il dettato dell'art. 54 della legge italiana di “riforma del diritto internazionale privato” (l. n. 218/1995): “i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione”».

<sup>48</sup> G. RESTA, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., p. 28.

<sup>49</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 334.

Costituisce ulteriore profilo problematico, nel caso di controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale che presentino punti di collegamento con una pluralità di ordinamenti, quello relativo all'individuazione del giudice legittimato a conoscere la controversia<sup>50</sup>.

In linea di principio, anche in questa situazione, continua a trovare applicazione il c.d. principio di territorialità, anche se non mancano perplessità rispetto a questa soluzione, alla luce del fatto che un unico atto può avere ripercussioni in un numero molto elevato di ordinamenti.

Sul piano normativo, la direttiva *e-commerce* (Dir. 2000/31/CE)<sup>51</sup>, attuata in Italia con il d.lgs. n. 70/2003<sup>52</sup>, ha introdotto la regola (*ex art. 3, par. 1*) secondo la quale, per coloro che operano in rete, vale il diritto del Paese della sede (c.d. *home country*) del *provider*. Tuttavia, la disciplina europea ha esplicitamente escluso dall'applicazione della regola suddetta, le fattispecie che attengono ai diritti di proprietà industriale (art. 3, par. 3)<sup>53</sup>.

La tutela della proprietà intellettuale ha registrato, dal punto di vista normativo, una significativa evoluzione, fra cui si segnala, in particolare, il Regolamento n. 2015/2424<sup>54</sup>, rilevante, ai fini della nostra riflessione, in quanto – nel Considerando n. 7 – viene specificato che la normativa europea muove dall'esigenza di adeguare il sistema del marchio europeo «all'era di internet»<sup>55</sup>. In tal senso, può affermarsi che il diritto europeo<sup>56</sup> in materia di segni

<sup>50</sup> Sul tema, si veda, S. BARIATTI, *Internet e diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore*, in *Ann. it. dir. aut.*, 1996, p. 59 ss.

<sup>51</sup> *Ex multis*, P. LEOCANI, *La Direttiva UE sul commercio elettronico: cenni introduttivi*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, pag. 615.

<sup>52</sup> La Direttiva 2000/31/CE è stata attuata in Italia dal d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Si veda, *ex multis*, S. SICA, *Il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70: autoregolamentazione e codici deontologici nei contratti telematici*, in *Dir. informazione e inf.*, 2003, p. 881 ss.

<sup>53</sup> G. RESTA, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, I, cit., p. 32.

<sup>54</sup> Regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, in G.U.U.E. L 341 del 24 dicembre 2015 (entrata in vigore 23 marzo 2016). In argomento, si veda, M. GNES e E. CHITI, *Cronache europee 2015*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, p. 1113.

<sup>55</sup> S. CASELLI, *La riforma europea dei marchi: una prima lettura*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 3 ss.

<sup>56</sup> Per una lettura del rapporto tra fonti interne e ordinamento comunitario si rinvia a: P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992, pp. 16 ss. spec. 61, secondo il quale «come altre fasi della storia, il nostro tempo conosce, anche se in forma rinnovata, la problematica del pluralismo delle fonti e quella del pluralismo dei poteri legislativi e in senso ampio normativi. [...] Il pluralismo delle fonti oggi si scontra con due forme di decentramento: quello infrastatale ed infranazionale e quello sovranazionale».

distintivi ha registrato una progressione, per certi versi, più intensa di quella che ha interessato le convenzioni internazionali in materia<sup>57</sup>.

Una delle novità più rilevanti della normativa europea è l'introduzione del principio in base al quale non si richiede più un'obbligatoria rappresentabilità grafica del segno, ai fini di una sua attitudine distintiva. Ne deriva che il segno deve, necessariamente, e a pena di nullità della registrazione, essere rappresentato, ma non deve esserlo obbligatoriamente in una forma grafica, essendo ora espressamente riconosciuta la possibilità di individuare una qualsiasi forma di rappresentazione, ammettendosi così l'uso di ogni nuova tecnologia disponibile, purché idonea a «consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare» (cfr. art. 4.1 lett. b Regolamento n. 2015/2424)<sup>58</sup>.

##### 5. Il domain name: fondamento e disciplina di tutela

Il rapido evolversi delle nuove tecnologie e del fenomeno *internet* ha dischiuso nuove prospettive evolutive in materia di segni distintivi<sup>59</sup>.

Significativa, in tale prospettiva, è l'attenzione riservata dal dibattito scientifico ai c.d. *domain names*<sup>60</sup>, elaborati, inizialmente, per agevolare l'accesso alla rete *internet* da parte degli

---

<sup>57</sup> M. RICOLFI, *I marchi. Nozione. Fonti. Funzioni*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., Torino, 2016, p. 76: «Il Regolamento [...] tiene a battesimo un istituto nuovo, il marchio EU, che si ottiene mediante un unico procedimento di registrazione ed il cui carattere unitario è scolpito dal §2 dell'art. 1. Secondo questa disposizione, infatti, in linea di principio il marchio EU “produce gli stessi effetti in tutta l'Unione”».

<sup>58</sup> Nella Direttiva 2015/2436/UE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in G.U.U.E. L 336 del 23 dicembre 2015, è particolarmente avvertita l'esigenza di armonizzare ulteriormente le varie normative nazionali, che non sono ancora totalmente armonizzate, incidendo anche sulla prassi, per meglio allineare le normative interne al marchio UE assicurando, per quanto possibile, parità di condizioni in materia di registrazione e protezione dei marchi. Sul tema, S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, p. 158 ss.

<sup>59</sup> Per un'analisi dei *domain names* in una dimensione internazionale: G.M. RUOTOLO, *Il sistema dei nomi di dominio alla luce di alcune recenti tendenze dell'ordinamento internazionale*, in *Dir. informazione e inf.*, 2016, p. 33 ss., rileva come, data la centralità della questione, l'analisi prende a modello «i meccanismi di regolamentazione del sistema dei nomi di dominio, il c.d. *domain name system* (DNS) di Internet, il quale, come noto, consente agli utenti di identificare i siti web digitando nomi facili da memorizzare (i nomi di dominio, appunto), invece dei rispettivi indirizzi numerici di rete (gli indirizzi IP), e rappresenta quindi l'indispensabile “elenco telefonico” della Rete».

<sup>60</sup> Sulla qualificazione giuridica del nome di dominio ed una ricostruzione delle diverse posizioni dogmatiche: A. MAIETTA, *I segni distintivi nell'era Internet*, in *Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche*, in G. CASSANO e I.P. CIMINO (a cura di), Padova, 2009, p. 361; P. VARI, *La natura giuridica dei nomi di dominio*, Padova, 2001; C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001.

utenti<sup>61</sup> – in tal senso, il nome di dominio rappresenta l'indirizzo fisico del *server* in cui risiede la risorsa – ma che, ben presto, hanno assunto una valenza distintiva con riferimento al soggetto a cui il nome a dominio viene assegnato<sup>62</sup>.

In tale ottica, il nome di dominio consente di identificare i servizi disponibili sulla rete informatica aventi ad oggetto l'erogazione e lo scambio di informazioni, ovvero la pubblicazione e l'offerta di altri beni e servizi da parte dell'impresa<sup>63</sup>.

Il *domain name* ha molto in comune con la categoria giuridica dei segni distintivi<sup>64</sup>, in primo luogo perché è palesemente segno, in secondo luogo perché distingue un determinato sito da altri<sup>65</sup>. Non solo, ma permette a chi non conosce un determinato indirizzo telematico di raggiungere un determinato sito. Si concreta così una delle caratteristiche proprie dei segni distintivi, vale a dire quella di essere indicazione di provenienza di una determinata attività, in questo caso, di un determinato servizio.

<sup>61</sup> G. GARGIULO, *L'ultimo nato tra i segni distintivi: il nome a dominio*, in *Dir. ind.*, 2015, p. 300: «il nome di dominio è costituito da un *Top Level Domain* (TLD) e da un *Second Level Domain* (SLD). [...] Il *Second Level Domain* posto a sinistra del TLD, è sempre costituito da una parola scelta dall'utilizzatore. Questo sistema ha reso più efficace, e soprattutto, più rapida, la ricerca di siti web».

<sup>62</sup> A. MAIETTA, *I segni distintivi nell'era Internet*, cit., p. 361.

<sup>63</sup> Così, Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1367 con nota di G. CASSANO, *Domain name grabbing: l'incetta del nome di dominio dell'impresa celebre*, Trib. Roma, 9 marzo 2000, in *Dir. inf.*, 2000, p. 360 con nota di A. IMPRODA, *Segni distintivi e domain names: un rapporto conflittuale*.

<sup>64</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 316, secondo cui nel mondo virtuale vi sono i «problemi (talora complicati da nuove possibilità di uso informativo di quei segni virtuali, si pensi ad esempio, al c.d. *key advertising*)». In argomento, la sentenza della Corte UE, *Interflora*, 22 settembre 2011, C-323/2009, in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 81, con nota di F. STEFANI, ove il giudice europeo compie interessanti approfondimenti ed introduce due importanti novità: la prima è costituita dalla autonoma rilevanza data alla funzione di investimento rispetto a quella pubblicitaria; la seconda vertè, invece, sul diverso atteggiarsi della disciplina dei marchi rispetto al *keyword advertising* nelle ipotesi di marchi che godono di notorietà. Circa la funzione di investimento, la Corte afferma che essa viene caratterizzata dall'uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli e che viene distinta dalla funzione pubblicitaria *stricto sensu* intesa poiché la reputazione può essere mantenuta o acquisita non solo attraverso la pubblicità ma anche con altre tecniche commerciali. Per un'analisi comparata della giurisprudenza delle Corti federali americane e della Corte di Giustizia sul tema del c.d. *keyword advertising*, v. M. COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 78. Nella giurisprudenza domestica: Trib. Milano, 23 aprile 2013, Sez. spec. Impresa, in *Giur. comm.*, 2015, I, p. 193 ss., con nota di D. GUARDÌ, *La responsabilità dell'inserzionista e del service provider nell'ambito del keyword advertising*.

<sup>65</sup> Per G. RESTA., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti di esclusiva*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, p. 397, particolare rilievo riveste la questione relativa alla qualificazione giuridica dei *domain names*, che «ha ricevuto, a seconda dei casi, le risposte più svariate, essendo stato inquadrato il nome di dominio ora come semplice indirizzo telematico del sito a cui si riferisce, ora ritenendosi applicabile la disciplina sui segni distintivi, imprenditoriali [...] o solo personali».

Nel quadro del discorso si innesta la questione relativa all'assegnazione del *domain name*, che si fonda su due principi, quello dell'unicità del nome di dominio, non ammettendosi la possibilità che vi siano due indirizzi *internet* identici; nonché il principio del *first come, first served*, secondo cui l'assegnazione di un nome di dominio non ancora registrato viene effettuata seguendo l'ordine cronologico delle richieste. Soddisfatte queste due condizioni, viene assegnato il nome di dominio, e da ciò discende il diritto di utilizzo in esclusiva, indipendentemente dal fatto che il nome di dominio sia in conflitto con altri diritti di privativa.

In tale ottica, il principio "*first come, first served*", che governa la disciplina della registrazione dei nomi a dominio, si applica ai soli conflitti tra *domain names*<sup>66</sup>, laddove il generale criterio di anteriorità cronologica regola i conflitti tra nomi a dominio e marchi<sup>67</sup>.

Alla luce del quadro delineato, evidenti sono i problemi di natura giuridica che possono sorgere, specie in termini di armonizzazione del regime normativo fra segni direttamente e fisicamente apposti ai prodotti (segni distintivi), e nomi di dominio<sup>68</sup>. L'espansione del fenomeno *internet* ha alimentato la questione fondata sull'assenza di una specifica disciplina normativa in materia di *domain name*.

Tale stato di cose ha favorito il prodursi di un diritto giurisprudenziale che, dapprima, si è mostrato contrario al riconoscimento del nome di dominio quale segno distintivo<sup>69</sup> e, successivamente, ha assimilato il *domain name* ai segni distintivi e, più frequentemente, al marchio, quale segno distintivo di prodotti e di servizi<sup>70</sup>.

---

<sup>66</sup> C.E. MAYR, *Il domain name e i diritti sui segni distintivi: coesistenza problematica*, in *Ann. it. dir. aut.*, 1996, pp. 223 ss, spec. 227, secondo cui, in particolare, la giustificazione della regola del *first come, first served*, «sembra risiedere non in motivi di tipo tecnico, ma nella carenza di strutture presso l'autorità di *naming* che consentano il controllo di eventuali diritti di terzi sulla medesima denominazione».

<sup>67</sup> L. LIUZZO, *Il principio di unità dei diritti sui segni distintivi e i domain names nel mercato virtuale di internet*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, I, Milano, 2004, p. 874 ss.; P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei «nomi a dominio»*, Milano, 2002.

<sup>68</sup> Sul principio generale di unitarietà dei segni distintivi, di cui all'art. 22 c.p.i., S. SANDRI, *Associazione e confondibilità per associazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 186.

<sup>69</sup> Trib. Firenze, 29 giugno 2000, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1902, secondo cui, «non può porsi per il *domain name* un problema di violazione del marchio d'impresa, della sua denominazione, o dei suoi segni distintivi». In argomento, *ex multis*, P. CERINA, *Internet, nuova frontiera per il diritto dei marchi?*, in *Dir. ind.*, 1996, p. 552; P. FRASSI, *Internet e segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, p. 178; A. MANTELERO, *I domain name nella giurisprudenza delle Corti ... fra diritto e tecnologia*, in *Contr. impr. Eur.*, 2005, p. 140 ss.

<sup>70</sup> Si veda, Trib. Milano, 16 maggio 2003, n. 28691, in *www.dejure.it*, secondo cui: «i nomi di dominio, corrispondenti ai siti della rete *Internet* sono indubbiamente segni distintivi di impresa, avendo la funzione di attrarre l'attenzione di clienti e fornitori a visitare il sito e a mettersi in contatto con l'imprenditore».

Nel caso del *domain name*, si è indotti a ragionare in termini di segno distintivo in quanto tale segno è idoneo, al pari del marchio, ad indicare la provenienza di prodotti e servizi riconducibili ad attività svolte da un imprenditore. Si osservi, infatti, che il nome a dominio rileva come segno distintivo in quanto, alla luce della progressiva «commercializzazione» della rete *internet*, l'imprenditore non si avvale di un indirizzo *internet* qualsiasi, ma richiede un determinato nome di dominio per rendere identificabili ai navigatori i prodotti o servizi offerti dal proprio sito commerciale<sup>71</sup>.

Sul piano giurisprudenziale, come rilevato, frequentemente i giudici hanno riconosciuto l'equiparazione del *domain name* al marchio, utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi e, come tale, astrattamente idoneo a creare un effetto confusivo o di associazione sul mercato<sup>72</sup>.

Il riconoscimento di una funzione distintiva del *domain name* ha avuto importanti conseguenze anche sul piano della disciplina del diritto della proprietà intellettuale<sup>73</sup>.

Pur se la prospettiva da cui si muove quando si discute di tutela dei diritti di privativa in rete è diversa rispetto a quella che interessa il diritto della proprietà intellettuale *tout court*, occorre considerare come «la distintività del segno assurga a valore assoluto, a prescindere dal contesto nel quale la lesione si sia verificata, sia essa il mondo reale o virtuale; in altri termini il nome di dominio, in quanto segno distintivo atipico, è suscettibile di violare la di-

---

<sup>71</sup> M. FAZZINI, *Il diritto di marchi nell'universo di Internet*, in *Ann. it. dir. aut.*, 1998, p. 594, per cui «benché sotto un profilo strettamente tecnico il domain name identifichi un sito, cioè un luogo virtuale collocato in un server connesso alla rete, e non i prodotti o servizi che nel sito vengono proposti ed offerti, è indiscutibile che l'adozione come nome di dominio di un marchio ha principalmente la finalità di permettere l'individuazione dell'offerta commerciale contenuta nel sito in questione, distinguendola dalle innumerevoli altre; e la distinzione è resa possibile con il ricorso a quel marchio che nel "mondo reale" contraddistingue i prodotti o servizi offerti. L'uso del marchio come nome di dominio è allora un uso del segno "nella pubblicità" od in alternativa un uso del segno in quella particolare forma di "corrispondenza commerciale" che le regole tecniche di Internet impongono, implicante la digitazione in una U.R.L. o l'attivazione di un link per il reperimento di un sito».

<sup>72</sup> Trib. Roma, 9 marzo 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2001, p. 132. Attribuisce al nome di dominio natura di segno distintivo atipico, Trib. Parma, 26 febbraio 2001, in *Riv. dir. ind.*, p. 350 con nota di E. TOSI, «Domain grabbing», «linking», «framing» e utilizzo illecito di metatag nella giurisprudenza italiana: pratiche con fusorie online «vecchie» e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale.

<sup>73</sup> Osserva come, nella *new economy*, i *domain names*, oltre ai marchi e ai brevetti, costituiscano il patrimonio di molte imprese: C.M. CASCIONE, *I domain names come oggetto di espropriazione e di garanzia: profili problematici*, in *Dir. inf.*, 2008, p. 25 ss.



stintività del marchio cui corrisponde a prescindere dal contesto di *Internet*, ed a prescindere dalla possibilità per il titolare di registrare o meno un nome di dominio corrispondente»<sup>74</sup>.

L'importanza che nell'attuale contesto giuridico ed economico riveste il nome di dominio, ha reso necessaria l'adozione di una disciplina normativa tesa a regolare la figura dei c.d. *domain names* che, nell'ultimo periodo, hanno registrato una rapida e significativa evoluzione.

Il legislatore domestico ha introdotto, nell'art. 22, comma primo, c.p.i.<sup>75</sup>, la locuzione «nomi a dominio».

Il *conditor iuris* ha, così, proceduto a tipizzare il nome a dominio utilizzato nell'esercizio dell'impresa nel facendolo rientrare in seno agli altri segni distintivi.

Tale scelta normativa appare significativa in quanto fare riferimento ai nomi a dominio di un sito usati nell'attività economica o altro segno distintivo uguale o simile, può produrre possibili interferenze con altrui diritti di marchio, qualora l'uso del nome a dominio sia idoneo a generare una situazione confusiva per il pubblico, che può consistere anche nel rischio di un'associazione tra i due segni<sup>76</sup>.

Sulla scorta del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 c.p.i., vi è una tendenziale equiparazione dei *domain names* agli altri segni distintivi dell'impresa.

Ne deriva che, il *domain name* ha una doppia natura, tecnica, di indirizzo delle risorse logiche della rete *internet* e distintiva. In quanto segno distintivo – costituito dalla parte ca-

---

<sup>74</sup> A. PALAZZOLO, *Il diritto industriale nella rete Internet: nomi di dominio, contraffazione, concorrenza sleale*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, X, *Internet*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto privato nella giurisprudenza*, Torino, 2004, p. 190.

<sup>75</sup> Art. 22, comma 1°, c.p.i.: «È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usati nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni». Art. 22, *Codice della proprietà industriale*, adottato con d. lg. n. 30/2005, e modificato dall'art. 14, comma 1°, co. 1, d. lg. n. 131/2010.

<sup>76</sup> Trib. Firenze, Sezione proprietà industriale e intellettuale, 13 dicembre 2010, n. 4068, consultabile in *www.dejure.it*, secondo cui: «il “rischio di confusione per il pubblico” può consistere anche nel “rischio di associazione tra i due segni” (v. art. 20, lett. b) c.p.i.), risultato presumibile ove il cliente-consumatore consulti il “domain name”, essendo così indotto a credere e ad attribuire ai prodotti illustrati sul sito le medesime caratteristiche di qualità dei prodotti dell'impresa titolare del diritto di privativa». N. ABRIANI, *I segni distintivi. La tutela del marchio. Il giudizio di contraffazione*, in *Diritto industriale*, in *Tratt.* Cottino, II, Padova, 2001; C. GALLI, *Diritti IP e risarcimento dei danni: un rapporto difficile che sta cambiando*, cit., p. 105 ss.

ratterizzante il nome di dominio, denominata *Second Level Domain*— può entrare in conflitto con altri segni, in ossequio al di unitarietà dei segni distintivi, statuito dall'art. 22 c.p.i.<sup>77</sup>.

In tal senso, il legislatore, muovendo da una prospettiva sistematica unitaria, sembra aver posto il nome di dominio sullo stesso piano dei segni distintivi tipici dell'impresa, collocandolo, in piena simmetria normativa, nell'elenco dei segni per i quali sussiste un divieto di utilizzo, quando essi siano di per sé idonei a ledere la capacità distintiva dell'altrui marchio<sup>78</sup>.

Facendo leva sulla postulata qualificazione giuridica del *domain name* quale segno distintivo, è necessario applicare al *domain name*, in via diretta, e non analogica<sup>79</sup>, la disciplina dei segni distintivi, al fine di poter garantire, in una convergenza di obiettivi, il corretto funzionamento del mercato e delle regole della concorrenza<sup>80</sup>.

Il tema della tutela dei segni distintivi in *internet* assume connotati particolarmente complessi, in quanto è chiamato a confrontarsi con le sfide, sempre nuove, che l'evoluzione tecnologica pone. In tal guisa, per governare la complessità del mondo virtuale, è necessario muovere dalla base normativa esistente (la disciplina di tutela dei segni distintivi) e valorizzare il ruolo della giurisprudenza che, in tema di tutela dei segni distintivi in *internet*, svolge una fondamentale funzione regolativa.

<sup>77</sup> Trib. Milano, 20 febbraio 2009, in *Riv. dir. ind.*, 2009, p. 375, con nota di E. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico «domain grabbing» all'innovativo «key-word» marketing confusorio*.

<sup>78</sup> A. MAIETTA, *I segni distintivi nell'era internet*, cit., p. 373, secondo cui «la normativa italiana non fornisce una definizione precisa del nome a dominio, ma ne inferisce la tutela laddove lo stesso venga usato in ambito commerciale con pratiche scorrette, autorizzando l'utilizzo di meccanismi di tutela previsti per i segni distintivi tipici e, in particolare, per i marchi d'impresa».

<sup>79</sup> Sebbene nella diversa prospettiva della tutela del diritto d'autore, propende per un'impostazione unitaria: V. FRANCESCHELLI, *Digital single market, diritto d'autore e «società dell'informazione a pagamento»*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 247 ss.: «a un certo punto qualcuno si può chiedere se, accanto al diritto d'autore d'antan che tradizionalmente conosciamo, non sia opportuno disegnare un diritto d'autore speciale, fatto su misura per il *Digital Single Market*, diritto d'autore speciale che chiameremmo, appunto, *Digital Single Market Copyright*. Non credo sia una buona idea. Innanzitutto perché non amo i «diritti speciali». Ma poi perché credo che la disciplina debba restare unica. È il diritto d'autore in sé che deve, nel suo insieme, rinnovarsi, e adattarsi all'evolversi della creatività umana (i contenuti) e ai mezzi di comunicazione (la rete)».

<sup>80</sup> G. DE CRISTOFARO, *Le nozioni di pratica commerciale sleale e di pubblicità e il rapporto fra gli artt. 18 cod. cons. e il d. legisl. 2 agosto 2007, n. 145*, in *Ann. it. dir. aut.*, Milano, 2009, p. 195.

*Abstract*

The protection of the brand's distinctive function is a guarantee of transparency in the market. This function relies on communicative value and attractiveness of a brand name, as it is able to identify and distinguish goods and consequently, from a competitive point of view, it guides consumer purchase choices. The rapid development of new technologies and internet phenomenon has revealed new evolutionary perspectives on distinctive signs. Hence, there is the need to think about the distinctive function of the domain name that has progressively assumed a legal and economic relevance similar to that of a brand name.

Camerino, novembre 2017.